

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Сибирские Фасады» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 20.12.2017, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2599243, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение № 2599243 «Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций» выдан по заявке №2015130140/03 с приоритетом от 21.07.2015 на имя ООО «ЮНИСТЕМ» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций, преимущественно балконов и лоджий, состоящая из отдельных блоков (модулей), каждый из которых содержит каркас рамы, выполненный из металлических боковых профильных стоек с соединенными встык с ними нижнего и верхнего профильных импостов, заполненных листовым материалом, закрепленным посредством упругого уплотнения и штапика, причем в пазах профилей боковых стоек и импостов размещены уплотнения из

упругого материала, профиль которых соответствует профилю соответствующего паза, отличающаяся тем, что система выполнена из модулей заводской сборки, включающих, по крайней мере, один модуль, выполненный со створкой, листовое заполнение рамы выполнено из прозрачного и/или непрозрачного материала, а верхняя часть модуля снабжена элементами стыковки и крепления его к монтажному узлу, закрепленному на перекрытии, причем каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем, прикрепленным к боковой стенке модуля и выполненным с возможностью размещения в его пазу закладных деталей.

2. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по п. 1, отличающаяся тем, что прозрачный и/или непрозрачный листовой материал может быть разделен дополнительными импостами и штапиками на несколько составных частей, расположенных в различных комбинациях.

3. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по п. 1, отличающаяся тем, что некоторые модули могут быть выполнены с возможностью установки в них стеклопакета из двух или более листов.

4. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по п. 1, отличающаяся тем, что монтажный узел, закрепленный на перекрытии, выполнен таким образом, что позволяет регулировать положение модуля при монтаже по трем осям.

5. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по п. 1, отличающаяся тем, что в пазу статического усилителя модуля дополнительно установлены элементы для фиксации его в монтажном узле, установленном на перекрытии.

6. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по п.1, отличающаяся тем, что профили элементов модуля при сборке образуют камеры, с возможностью размещения в них уплотнителей из упругого материала или других элементов».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- патентный документ RU 2101429 C1, опуб. 10.01.1998 (далее [1]);
- патентный документ RU 52879 U1, опуб. 27.04.2006 (далее [2]);
- патентный документ RU 68571 U1, опуб. 27.11.2007 (далее [3]);
- патентный документ RU 46283 U1, опуб. 27.06.2005 (далее [4]);
- патентный документ RU 73890 U1, опуб. 10.06.2008 (далее [5]);
- патентный документ RU 2555671 C1, опуб. 10.07.2015 (далее [6]);
- патентный документ US 7644549 B2, опуб. 12.01.2010 (далее [7]);
- патентный документ RU 2160349 C1, опуб. 10.12.2000 (далее [8]);
- патентный документ RU 69904 U1, опуб. 10.01.2008 (далее [9]);
- патентный документ RU 71998 U1, опуб. 27.03.2008 (далее [10]);
- ГОСТ 33079-2014 «Конструкции фасадные светопрозрачные навесные. Классификация. Термины и определения», Москва, Стандартинформ, 01.07.2015 (далее [11]);
- ГОСТ Р 54858-2011 «Конструкции фасадные светопрозрачные. Метод определения приведенного сопротивления теплопередаче», Москва, Стандартинформ, 01.07.2012, стр. 2, 5-6 (далее [12]);
- копия фрагментов каталога компании «Alutech» «Профильные системы» на 8 стр. (далее [13]);
- протокол нотариального осмотра сайта <http://www.alutech-group.com> (далее [14]);
- запрос в компанию «Alutech» (далее [15]);
- ответ компании «Alutech» (далее [16]);

- копия фрагментов каталога компании «Татпроф» «Комплексное остекление балконов и лоджий ЭК-640» (далее [17]);
- запрос в компанию «Татпроф» (далее [18]);
- ответ компании «Татпроф» (далее [19]);
- копия фрагментов каталога компании «Rehau» «Дополнительные профили 86 мм. Техническая информация. Чертежи узлов» (далее [20]);
- запрос в компанию «Rehau» (далее [21]);
- ответ компании «Rehau» (далее [22]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя, от которого 21.03.2018 поступил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- из сравнительного анализа следует исключить следующие патентные документы [2]; [5]; [6]; [10], т.к. они не соответствуют родовому понятию – строительные светопрозрачные конструкции, а также патентные документы [4]; [7]; [8] и [9], которые предназначены для навесных фасадных панелей и светопрозрачных навесных стен, а не для остекления балконов и лоджий, поэтому не соответствуют назначению изобретения по оспариваемому патенту;

- ГОСТ [12] устанавливает процедуры расчета теплотехнических характеристик светопрозрачных фасадных конструкций с помощью компьютерных программ на стадии проектирования строительных объектов, и при анализе энергопотребления здания, поэтому не может содержать признаков формулы оспариваемого патента и, поэтому должен быть исключен из уровня техники.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-7928/2017 от 13.12.2017 (далее [23]);
- протокол осмотра доказательств № 78 АБ1755160 от 07.02.2017 (далее [24]).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 25.04.2018: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2017, патент Российской Федерации на изобретение №2599243 оставить в силе.

Не согласившись с решением Роспатента от 25.04.2018, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным. Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2018 по делу № СИП-331/2018 требования лица, подавшего возражение, были оставлены без удовлетворения.

На данное решение лицом, подавшим возражение, была подана кассационная жалоба в Президиум Суда по интеллектуальным правам, по результатам рассмотрения которой Президиум Суда по интеллектуальным правам своим постановлением от 04.03.2019 по делу № СИП-331/2018 удовлетворил кассационную жалобу, отменил решение Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2018 по делу № СИП-331/2018 и направил дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2019 по делу № СИП-331/2018 требования лица, подавшего возражение, были удовлетворены, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.04.2018 признано недействительным.

На данное решение Роспатентом была подана кассационная жалоба в Президиум Суда по интеллектуальным правам, по результатам рассмотрения которой Президиум Суда по интеллектуальным правам своим постановлением от 02.12.2019 по делу № СИП-331/2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2019 по делу № СИП-331/2018 оставил без изменений, кассационную жалобу Роспатента – без удовлетворения.

В результате повторного рассмотрения вышеуказанного возражения Роспатентом было принято решение от 18.02.2020: отказать в удовлетворении

возражения, поступившего 20.12.2017, патент Российской Федерации на изобретение №2599243 оставить в силе.

Не согласившись с решением Роспатента от 18.02.2020, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным. Решением Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2020 по делу № СИП-346/2020 требования лица, подавшего возражение, были удовлетворены, решение Роспатента от 18.02.2020 признано недействительным, а на Роспатент возложена обязанность повторного рассмотрения возражения, поступившего 20.12.2017, с учетом данного решения.

Из решения Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2020 следует, что при принятии решения от 18.02.2020 Роспатент не учел позицию президиума Суда по интеллектуальным правам и вопреки его указаниям не произвел оценку влияния признаков, установленных из уровня техники и совпадающих с отличительными признаками проверяемого изобретения, на технический результат – способность сопротивляться деформации в связи с повышенными ветровыми и другими климатическими нагрузками, руководствуясь только своим доводом о том, что известность всех признаков независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту в возражении не подтверждена.

Кроме того, отмечено, что вывод Роспатента о неизвестности отличительного признака спорного изобретения, основанный только на различии функционального назначения у вертикальных профилей в техническом решении по патентному документу [7], монтажного хвостовика по патентному документу [3] и статических усилителей в спорном техническом решении, является неправомерным, поскольку он сделан без анализа влияния названного отличительного признака на технический результат. Заслуживает внимания и требует проверки довод лица, подавшего возражение, о том, что «статический усилитель» представляет собой не более чем обычный профиль

прямоугольного сечения, поэтому Роспатенту необходимо установить, раскрыт ли в известных решениях элемент, который имеет такие геометрические характеристики и физические свойства материала, которые обеспечивают жесткость конструкции, а именно, способность сопротивляться деформации, то есть произвести оценку влияния признаков, выявленных из уровня техники, и совпадающих с отличительными признаками проверяемого изобретения, на технический результат. Независимо от того, выполняет ли этот статический усилитель какие-либо еще функции в данной конструкции, эффект, обусловленный, прежде всего, его формой и материалом, то есть противодействие ветровым нагрузкам, будет объективно проявляться независимо от его назначения и функций. Роспатенту необходимо установить, справедливо ли данное утверждение для элементов конструкции «монтажный хвостовик» и «вертикальный профиль 42» из патентных документов [3] и [7], и будет ли объективно проявляться эффект, заключающийся в добавлении жесткости конструкции, и обусловленный, прежде всего, формой и материалом этих элементов.

В вышеуказанном решении Суда также отмечено, что Роспатент не мотивировал свой вывод о том, что формулировка «каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем, прикрепленным к боковой стенке модуля и выполненным с возможностью размещения в его пазу закладных деталей» с технической точки зрения равнозначна формулировке «дополнительный статический усилитель» в контексте влияния на технический результат.

Также Роспатентом оставлен без внимания содержащийся в возражении довод о том, что охраняемое спорным патентом изобретение получено путем дополнения известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, и что подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический

результат, о чем указано в решении Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2019 по делу № СИП-331/2018.

На решение Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2020 по делу № СИП-346/2020 Роспатентом была подана кассационная жалоба в Президиум Суда по интеллектуальным правам, по результатам рассмотрения которой Президиум Суда по интеллектуальным правам своим постановлением от 25.12.2020 по делу № СИП-346/2020 данное решение оставил без изменений, кассационную жалобу Роспатента – без удовлетворения.

От лица, подавшего возражение, 21.01.2021 поступили дополнительные пояснения с анализом влияния признака независимого пункта формулы оспариваемого патента, а именно – «каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем, прикрепленным к боковой стенке модуля и выполненным с возможностью размещения в его пазу закладных деталей», на все технические результаты, заявленные в патенте. В данных пояснениях указано, что спорный признак влияет только на результат, заключающийся в надежной защите от ветровых и других климатических нагрузок, и при этом не влияет на результаты, заключающиеся в сокращении времени монтажа отдельных модулей и высокой ремонтпригодности. Кроме того, отмечено, что признаки зависимых пунктов 2-6 формулы изобретения по оспариваемому патенту не влияют ни на один из заявленных результатов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (21.07.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на

изобретение, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 10.7.4.2 Регламента ИЗ в разделе «Уровень техники» приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа). В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 10.8.1.3 Регламента ИЗ пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

Согласно подпункту (1) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы,

отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению; выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту (3) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 26.3 Регламента ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту (2) пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

для нормативно-технической документации:

проектов технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации – дата опубликования уведомления об их разработке или о завершении их публичного обсуждения или дата опубликования проекта;

технических регламентов, государственных стандартов Российской Федерации, национальных стандартов Российской Федерации – дата их официального опубликования;

технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление – документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным;

для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, – либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением патентообладателя в том, что из рассмотрения следует исключить источники информации [2]; [5]; [6]; [10], как несоответствующие родовому понятию изобретения по оспариваемому

патенту, и источники информации [4]; [7]; [8] и [9], как несоответствующие назначению изобретения по оспариваемому патенту.

Согласно подпункту (2) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ оценка соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» предполагает определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента ИЗ, т.е. средства того же назначения, что и проверяемое изобретение. Таким образом, технические решения не являющиеся средством того же назначения, не могут быть выбраны в качестве ближайшего аналога. Вместе с тем, такие решения могут быть использованы для подтверждения известности из уровня техники признаков, совпадающих с отличительными признаками проверяемого изобретения.

Как следует из материалов возражения, наиболее близким аналогом изобретения по оспариваемому патенту лицо, подавшее возражение, считает систему строительных ограждающих конструкций, известную из патентного документа [1] (данное решение указано в описании изобретения по оспариваемому патенту в качестве ближайшего аналога).

Из патентного документа [1] (см. реферат, описание страница 4 второй сверху абзац и страница 5 последний абзац) известна система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций, которую можно использовать, в том числе, для балконов и лоджий.

Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по патентному документу [1] (см. реферат, описание страницы 3-5, фиг. 1-3) содержит каркас рамы, выполненный из металлических боковых профильных стоек (1) с соединенными встык с ними нижнего и верхнего профильных импостов (2), заполненных листовым материалом (3), закрепленным посредством упругого уплотнения (5) и штапика (4). В пазах профилей боковых стоек (1) и импостов (2) размещены уплотнения из упругого материала, профиль которых соответствует профилю соответствующего паза. Система содержит, по крайней мере, один элемент, выполненный со створкой.

Листовое заполнение (3) рамы выполнено из прозрачного и/или непрозрачного материала.

Изобретение по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [1] тем, что:

- 1) система состоит из отдельных блоков (модулей), каждый из которых содержит каркас рамы, выполненный из стоек и импостов;
- 2) модули выполнены заводской сборки;
- 3) верхняя часть модуля снабжена элементами стыковки и крепления его к монтажному узлу, закрепленному на перекрытии;
- 4) каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем, прикрепленным к боковой стенке модуля и выполненным с возможностью размещения в его пазу закладных деталей.

При этом в описании изобретения по оспариваемому патенту влияние отличительных признаков 1) и 3) на какой-либо результат не раскрыто. Согласно странице 9 описания (строки 41-42) отличительный признак 2) позволяет повысить качество и точность сборки, значительно сократить время монтажа. Кроме того, согласно описанию изобретения по оспариваемому патенту и материалам дела отличительный признак 4) влияет только на обеспечение надежной защиты от ветровых и других климатических нагрузок. Таким образом, для проверки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» необходимо выяснить: а) известны ли отличительные признаки 1)-4) из уровня техники, приведенного лицом, подавшим возражение, в материалах возражения; б) известно ли влияние отличительных признаков 2) и 4) на те же результаты, что указаны в описании изобретения по оспариваемому патенту (см. подпункт 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

При этом анализ уровня техники, представленного в материалах возражения, показал следующее.

Из ГОСТа [11] (см страницы 3-4 и рис. А.2) известна фасадная навесная система, состоящая из отдельных блоков (модулей), каждый модуль которой содержит каркас рамы, выполненный из стоек и импостов.

Кроме того, из патентного документа [5] (см. описание страница 4 и фиг. 4) известна фасадная конструкция, в которой модули выполнены заводской сборки, при этом верхняя часть модуля снабжена элементами стыковки и крепления его к монтажному узлу, закрепленному на перекрытии. При этом для специалиста в данной области техники очевидно, что заводская сборка модулей позволяет повысить качество и точность сборки, а сокращение трудоемкости (времени) монтажа таких фасадных конструкций подтверждена последним абзацем страницы 4 описания патентного документа [5].

Таким образом, из ГОСТа [11] и патентного документа [5] известны отличительные признаки 1)-3), а также влияние отличительного признака 2) на тот же результат, что и в изобретении по оспариваемому патенту.

Относительно отличительного признака 4) необходимо отметить следующее.

Решения Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2019 по делу № СИП-331/2018 и от 07.09.2020 по делу № СИП-346/2020, а также постановления Президиума суда по интеллектуальным правам от 02.12.2019 по делу № СИП-331/2018 и от 25.12.2020 по делу № СИП-346/2020 предписали Роспатенту повторно и полностью проанализировать именно отличительный признак 4), а также его влияние на результат.

Так, в частности, в решении Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2020 по делу № СИП-346/2020 отмечено, что статический усилитель (5) изобретения по оспариваемому патенту представляет собой не более, чем обычный профиль прямоугольного сечения, известность которого должна быть определена не столько названием, сколько геометрическими характеристиками и физическими свойствами материала, которые, по сути, и будут влиять на технический результат.

Как следует из материалов возражения, отличительные признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту «каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем, прикрепленным к боковой стенке модуля и выполненным с возможностью размещения в его пазу закладных деталей» присущи техническим решениям, известным из патентных документов [3] и [7].

В решении по патентному документу [3] статическим усилителем, по мнению лица, подавшего возражение, является монтажный хвостовик (1), а в решении по патентному документу [7] – вертикальный профиль (42).

Как следует из материалов к патентному документу [3] фасадный модуль содержит монтажный хвостовик (1) и несущую часть (2), при этом монтажный хвостовик (1) является продолжением боковых сторон несущей части (2) стоечного профиля. Монтаж данного фасадного модуля в соответствии с описанием к патентному документу [3] осуществляется следующим образом: сначала непосредственно к перекрытиям здания крепятся монтажные узлы (22), которые монтируются изнутри здания и имеют регулировку в трех плоскостях. Затем, начиная с первого этажа, к монтажному узлу (22) крепится монтажный хвостовик (1) стоечного профиля фасадного модуля, имеющий соединительную пластину (11). Для установки следующего фасадного модуля соединительная пластина (11) заводится в монтажный хвостовик 1 его стоечного профиля и монтажный хвостовик 1 крепится к монтажному узлу 22, установленному на следующем перекрытии. Последующий поэтажный монтаж производится аналогичным образом.

При этом на фигуре 1 патентного документа [3] монтажный хвостовик (1) имеет прямоугольное пустотелое поперечное сечение. Однако, материал, из которого выполнен хвостовик (1), в патентном документе [3] отдельно не оговорен, что не позволяет однозначно судить об аналогичности физических свойств материала «статического усилителя» в оспариваемом

патенте и «монтажного хвостовика (1)», известного из патентного документа [3].

Как следует из материалов к патентному документу [7] (см. описание столбец 1 строки 39-40, столбец 5 строки 34-50, столбец 7 строки 45-63, фиг. 3, б) отдельные каркасные панели (40) поддерживаются вертикальными профилями (42, 94). Вертикальные профили (42, 94) размещены на плитах перекрытия здания, в пазу вертикальных профилей (42, 94) размещены закладные детали. При этом на фигуре 6 патентного документа [7] визуализируется выполнение вертикального профиля (94) с прямоугольным поперечным сечением, а выполнение вертикальных профилей (42, 94) из алюминия подтверждается описанием патентного документа [7] (см. столбец 1 строки 39-40, столбец 7 строки 45-63).

Таким образом, «вертикальный профиль (42, 94)» из патентного документа [7] имеет такую же геометрическую форму и материал выполнения, что и «статический усилитель» по оспариваемому патенту. При этом согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2020 по делу № СИП-346/2020 с точки зрения влияния на технический результат не важно, в какой момент и каким способом произведено присоединение «статического усилителя», так как технический результат, заключающийся в защите от ветровых и других климатических нагрузок, проявляется в процессе эксплуатации (использования) светопрозрачной ограждающей конструкции благодаря наличию в конструкции модуля жесткого элемента. Независимо от того, выполняет ли этот статический усилитель какие-либо еще функции в данной конструкции, эффект, обусловленный прежде всего его формой и материалом, то есть противодействие ветровым нагрузкам, будет объективно проявляться независимо от его назначения и функций.

На основании изложенного, а также во исполнение вышеуказанных решений Суда по интеллектуальным правам и постановлений его Президиума,

необходимо признать известность из патентного документа [7] отличительного признака 4) и его влияние на указанный результат.

Таким образом, можно констатировать, что в возражении приведены доводы, позволяющие признать изобретение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Признаки зависимого пункта 2 формулы изобретения по оспариваемому патенту, касающиеся того, что прозрачный и/или непрозрачный листовой материал может быть разделен дополнительными импостами и штапиками на несколько составных частей, расположенных в различных комбинациях, известны из патентного документа [7] (см. описание столбец 6 строка 62 – столбец 7 строка 3). При этом описание изобретения по оспариваемому патенту не содержит сведений о влиянии данных признаков на какой-либо результат.

Признаки зависимого пункта 3 формулы изобретения по оспариваемому патенту, касающиеся того, что некоторые модули могут быть выполнены с возможностью установки в них стеклопакета из двух или более листов, известны из патентного документа [1] (см. описание страница 5 строки 188-189, фигура 3). При этом описание изобретения по оспариваемому патенту не содержит сведений о влиянии данных признаков на какой-либо результат.

Признаки зависимого пункта 4 формулы изобретения по оспариваемому патенту, касающиеся того, что монтажный узел, закрепленный на перекрытии, выполнен таким образом, что позволяет регулировать положение модуля при монтаже по трем осям, известны из патентного документа [3] (см. описание страница 6 абзацы 7 и 9 сверху). При этом в патентном документе [3] подтверждено влияние данных признаков на такой же, как и в оспариваемом патенте, результат, заключающийся в легкости монтажа.

Признаки зависимого пункта 5 формулы изобретения по оспариваемому патенту, касающиеся того, что в пазу статического усилителя модуля дополнительно установлены элементы для фиксации его в монтажном узле,

установленном на перекрытии, известны из патентного документа [7] (см. описание столбец 5 строки 34-50, фиг. 3, 6). При этом описание изобретения по оспариваемому патенту не содержит сведений о влиянии данных признаков на какой-либо результат.

Признаки зависимого пункта 6 формулы изобретения по оспариваемому патенту, касающиеся того, что профили элементов модуля при сборке образуют камеры, с возможностью размещения в них уплотнителей из упругого материала или других элементов, известны из патентного документа [9] (см. описание страница 4 первый абзац снизу, страница 5 абзац 5 сверху, фиг. 1). При этом описание изобретения по оспариваемому патенту не содержит сведений о влиянии данных признаков на какой-либо результат.

Таким образом, в случае включения признаков зависимых пунктов 2-6 в независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента, охарактеризованное в нем техническое решение также не будет соответствовать условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Ввиду сделанного вывода источники информации [2], [4], [6], [8]–[10], [12]–[22] не анализировались.

Что касается приложенных к отзыву на возражение источников информации [23] – [24], то они приведены патентообладателем для сведения и не изменяют сделанного выше вывода.

От патентообладателя 26.01.2021 поступила формула полезной модели, предлагаемая для преобразования оспариваемого патента в патент на полезную модель, а также уточненный технический результат для такой полезной модели.

В ответ на это от лица, подавшего возражение, по электронной почте 03.02.2021 поступили дополнения, содержащие мотивы, по которым уточненная формула не может быть принята для преобразования оспариваемого патента в патент на полезную модель.

При этом можно согласиться с лицом, подавшим возражение, что уточненная патентообладателем формула полезной модели не может быть принята, поскольку содержит признак «дополнительный усилитель», который отсутствует в оспариваемом патенте. Кроме того, уточненный результат, заключающийся в уменьшении массы конструкции светопрозрачного модуля при сохранении ее стойкости к воздействию атмосферных нагрузок, также не подтвержден описанием изобретения по оспариваемому патенту и явным образом из него не следует. То есть, представленные патентообладателем 26.01.2021 уточнения, следует признать изменяющими сущность решения по оспариваемому патенту.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.12.2017, патент Российской Федерации на изобретение №2599243 признать недействительным полностью.